

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT


INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens)

REC'D 22 JUN 2006

WIPO

PCT

| | | |
|--|--|--|
| Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts T 46260WO/AW/ts | WEITERES VORGEHEN siehe Formblatt PCT/IPEA/416 | |
| Internationales Aktenzeichen PCT/EP2005/002615 | Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 11.03.2005 | Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 19.03.2004 |
| Internationale Patentklassifikation (IPC) oder nationale Klassifikation und IPC INV. A61K7/42 | | |
| Anmelder ECKART GMBH & CO. KG et al. | | |
| <p>1. Bei diesem Bericht handelt es sich um den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, der von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt wird.</p> <p>2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 8 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.</p> <p>3. Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen</p> <p>a. <input checked="" type="checkbox"/> (an den Anmelder und das Internationale Büro gesandt) insgesamt 4 Blätter; dabei handelt es sich um</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Blätter mit der Beschreibung, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit Berichtigungen, denen die Behörde zugestimmt hat (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften).</p> <p><input type="checkbox"/> Blätter, die frühere Blätter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1, Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde eine Änderung enthalten, die über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.</p> <p>b. <input type="checkbox"/> (nur an das Internationale Büro gesandt) insgesamt (bitte Art und Anzahl der/des elektronischen Datenträger(s) angeben), der/die ein Sequenzprotokoll und/oder die dazugehörigen Tabellen enthält/enthalten, nur in elektronischer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 802 der Verwaltungsvorschriften).</p> | | |
| <p>4. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Feld Nr. I Grundlage des Berichts</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Feld Nr. II Priorität</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung</p> | | |
| Datum der Einreichung des Antrags 19.01.2006 | Datum der Fertigstellung dieses Berichts 21.06.2006 | |
| Name und Postanschrift der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde  Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465 | Bevollmächtigter Bediensteter Grillenberger, S Tel. +49 89 2399-8938 | |



**INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT
ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT**

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2005/002615

Feld Nr. I Grundlage des Berichts

1. Hinsichtlich der **Sprache** beruht der Bescheid auf

- ☒ der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde.
- ☐ einer Übersetzung der internationalen Anmeldung in die folgende Sprache, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für folgenden Zweck eingereicht worden ist:
 - ☐ internationale Recherche (nach Regeln 12.3 a) und 23.1 b))
 - ☐ Veröffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4 a))
 - ☐ internationale vorläufige Prüfung (nach Regeln 55.2 a) und/oder 55.3 a))

2. Hinsichtlich der **Bestandteile*** der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt*):

Beschreibung, Seiten

1-9 in der ursprünglich eingereichten Fassung

Ansprüche, Nr.

1-12 eingegangen am 21.01.2006 mit Schreiben vom 19.01.2006

☐ einem Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehörigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll

3. ☐ Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung: Seite
- ☐ Ansprüche: Nr.
- ☐ Zeichnungen: Blatt/Abb.
- ☐ Sequenzprotokoll (*genaue Angaben*):
- ☐ etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (*genaue Angaben*):

4. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigelegten und nachstehend aufgelisteten Änderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2 c)).

- ☐ Beschreibung: Seite
- ☐ Ansprüche: Nr.
- ☐ Zeichnungen: Blatt/Abb.
- ☐ Sequenzprotokoll (*genaue Angaben*):
- ☐ etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (*genaue Angaben*):

* Wenn Punkt 4 zutrifft, können einige oder alle dieser Blätter mit der Bemerkung "ersetzt" versehen werden.

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2005/002615

Feld Nr. II Priorität

1. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung der beanspruchten Priorität erstellt worden, da folgende angeforderte Unterlagen nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist eingereicht wurden:
 - ☐ Kopie der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht worden ist (Regel 66.7 a)).
 - ☐ Übersetzung der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht worden ist (Regel 66.7 b)).
2. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung der beanspruchten Priorität erstellt worden, da sich der Prioritätsanspruch als ungültig erwiesen hat (Regel 64.1). Für die Zwecke dieses Berichts gilt daher das obengenannte internationale Anmeldedatum als das maßgebliche Datum.
3. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:
siehe Beiblatt

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Neuheit (N) | Ja: Ansprüche 1-12 |
| | Nein: Ansprüche |
| Erfinderische Tätigkeit (IS) | Ja: Ansprüche |
| | Nein: Ansprüche 1-12 |
| Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) | Ja: Ansprüche: 1-12 |
| | Nein: Ansprüche: |

2. Unterlagen und Erklärungen (Regel 70.7):

siehe Beiblatt

Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen

1. Bestimmte veröffentlichte Unterlagen (Regel 70.10)
und / oder
2. Nicht-schriftliche Offenbarungen (Regel 70.9)
siehe Beiblatt

**INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT
ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT**

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2005/002615

Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:

siehe Beiblatt

Zu Punkt V:

1. Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

- D1: EP-A-1 213 006 (KANEBO; SHIN-ETSU LTD) 12. Juni 2002 (2002-06-12)
- D2: DE 199 07 313 A1 (BASF AG) 24. August 2000 (2000-08-24)
- D3: DE 100 34 332 A1 (BEIERSDORF AG) 24. Januar 2002 (2002-01-24)
- D4: EP-A-0 898 955 (MERCK PATENT GMBH) 3. März 1999 (1999-03-03)
- D5: EP-A-0 224 978 (SHISEIDO COMPANY LTD) 10. Juni 1987 (1987-06-10)
- D6: PAJ Bd. 1998, Nr. 01, 30. Januar 1998 (1998-01-30)
& JP 09 227114 A (MORI SADAYOSHI), 2. September 1997 (1997-09-02)
- D7: DE 23 13 331 A1 (MERCK GMBH) 19. September 1974 (1974-09-19)
- D8: EP-A-0 665 004 (LUCKY LTD) 2. August 1995 (1995-08-02)
- D9: WO2004/026268 A (ECKART GMBH & CO. KG) 1. April 2004 (2004-04-01)
- D10: WO2004/100922 A (PROCTER&GAMBLE) 25. November 2004 (2004-11-25)

2. Die vom Anmelder mit Brief vom 19.01.2006 eingebrachten Änderungen sind zulässig gemäss Art.34(2b) PCT.

3. Neuheit: Art.33(2) PCT

3.1 Der Gegenstand von Anspruch 1 ist neu gegenüber **D1** und **D2**:

- i) D1 offenbart in Beisp. 18 (S.24-25) eine kosmetische Zusammensetzung ("foundation"), welche unter anderem Octyl-para-methoxycinnamat und diverse Pigmente enthält. Unter diesen überzogenen Pigmenten ist auch "mica titanium", also implizit ein Effektpigment.
Die Pigmente sind mit Perfluoroalkylethylphosphat-diethanolamin behandelt bzw. überzogen.
- ii) D2 (Anspr.1 und 12) beschreibt die Verwendung von mehrfach beschichteten Glanzpigmenten zur Farbgebung in kosmetischen Pflegemitteln, insbesondere in Sonnenschutzformulierungen (Beisp.43, Sp.11).

D2 lehrt in Sp.1 Z.25-32, dass die verwendeten Glanzpigmente unter anderem deshalb "besonders gut geeignet (seien), da sie keine unerwünschten Nebenwirkungen mit den anderen Bestandteilen der Pflegemittel aufweisen". Als bevorzugte Beschichtung wird Siliciumoxidhydrat/Fe₂O₃ angegeben (Sp.2, Z.8-10).

D2 enthält keine direkte und unmissverständliche Offenbarung zu Titandioxid-enthaltenden Effektpigmenten.

3.2 Der Gegenstand von Anspruchs 8 ist ebenfalls neu gegenüber **D1** und **D2**, siehe Punkt V.3.1.

4. Erfinderische Tätigkeit: Art.33(1), Art.33(3) PCT

4.1 D1 steht derzeit der Anerkennung einer erfinderischen Tätigkeit entgegen:

D1 erwähnt anorganische UV-Schutzmittel und offenbart direkt "fine particle titanium dioxide coated with a metal oxide such as silicon oxide or alumina and subsequently surface-treated with alkylsilane" (siehe S.6, Z.52-54), entsprechend den beanspruchten 'Effektpigmenten (mit) wenigstens einer Schutzschicht aus Siliciumdioxid ... (welche) Titandioxid enthalten'.

Es wird festgehalten, dass die unabhängigen Ansprüchen 1 und 8 bezüglich der darin definierten 'Effektpigmente' weder auf bestimmte Partikelgrößen noch auf einen besonderen (z.B. dekorativen) Effekt beschränkt sind, noch darauf, dass Siliciumdioxid die einzig relevante Schutzschicht, bzw. die äusserste Schutzschicht darstellen sollte (siehe auch Punkt VIII).

Beispiel 1 auf S.12-13 ist ein Sonnenschutzmittel, welches UV-Absorber (octyl paramethoxycinnamate) in "component C" enthält, sowie in component A/B "silicone-treated fine particle titanium dioxide", welches den "Effekt" eines anorganischen UV-Filters aufweist.

Diese mit Polymeren oberflächenbehandelten TiO₂-Partikel werden in D1, Absatz 62 auf S.6 als gleichwertig mit Metalloxid-behandelten anorganischen UV-Filtern genannt (S.6, Z.46 bzw. Z.51).

Der Einsatz von "fine particle titanium dioxide coated with a metal oxide such as silicon oxide or alumina and subsequently surface-treated with alkylsilane" statt von nur mit Alkylsilanen behandelten Titandioxid-Partikel stellt einen nicht erfinderischen Ersatz durch eine bekannte Komponente dar.

Da sowohl bei "fine particle titanium dioxide coated with a metal oxide such as silicon oxide or alumina and subsequently surface-treated with alkylsilane" als auch bei nur mit Alkylsilanen behandelten Titandioxid-Partikeln die reaktiven Oberflächen abgedeckt sind, wird davon ausgegangen, dass das in der vorliegenden Anmeldung genannte Problem des Hintanhaltens eines sonnenlicht-bedingten Abbaus von funktionellen organischen Bestandteilen implizit gelöst ist.

zu Punkt VI:

1. D9= WO 2004/026268 wurde veröffentlicht am 01.04.2004, und weist als internationales Anmeldedatum auf den 07.08.2003, sowie als Prioritätsdatum den 21.08.2002.
D9 offenbart Pigmente für kosmetische Präparate, insbesondere Effektpigmente (S.1 und 2), die gekennzeichnet sind durch eine Barrierschicht gegen Schweiß, Speichel, oder direkten Kontakt zwischen Haut und metallischem Substrat. Diese Beschichtung ist bevorzugt anorganisch, nämlich aus SiO₂, TiO₂, Al₂O₃, Fe₂O₃, CeO_x, CrO_x oder entsprechenden Hydraten.
2. D10= WO 2004/100922 wurde veröffentlicht am 25.11.2004, und weist als internationales Anmeldedatum auf den 10.05.2004, sowie als Prioritätsdatum 08.05.2003, 09.05.2003 und 28.10.2003.
D10 offenbart Zusammensetzungen zur Hautpflege enthaltend hydrophobisiertes Interferenzpigment. Anspruch 11 verweist auf UV-Filter aus einer Liste von üblichen kosmetischen Inhaltsstoffen.

Zu Punkt VIII:

Die Ansprüche 1 und 8 sind unklar im Sinne von Art.6 PCT aus den folgenden Gründen:

1. Der Begriff "Schutzschicht" ist so umfassend, dass für einen Fachmann aus dem Begriff nicht ableitbar ist, auf welche konkreten technischen Merkmale er sich bezieht.

Der Begriff "Schutzschicht" verweist auf einen zu erreichenden Effekt, der weder im Produktanspruch 1, noch im Verwendungsanspruch 8 näher spezifiziert ist. Insbesondere bleibt auch im genannten Verwendungsanspruch 8 offen, was wovor geschützt werden soll.

In der obenstehenden Analyse zu Neuheit und erfinderischer Tätigkeit wurde der beanstandete Begriff daher breitestmöglich aufgefasst.

2. Der Begriff "Effektpigment" ist so umfassend, dass für einen Fachmann aus dem Begriff nicht ableitbar ist, auf welche konkreten technischen Merkmale er sich bezieht.

Der Begriff "Effektpigment" verweist auf einen zu erreichenden Effekt, der weder im Produktanspruch 1, noch im Verwendungsanspruch 8 näher spezifiziert ist. Insbesondere bleibt auch im genannten Verwendungsanspruch 8 offen, welcher Effekt mit dem zu schützenden Gegenstand in Verbindung gebracht werden soll.

- i) Die vom Anmelder im Fax vom 08.06.2006 in Zusammenhang mit dem erfindungsgemässen Effekt erwähnte "Partikelgrösse" scheint in keinem der unabhängigen Ansprüche auf und kann daher in die Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit nicht als technisches Merkmal einbezogen werden.
- ii) Der vom Anmelder im Fax vom 08.06.2006 in Zusammenhang mit dem erfindungsgemässen Effekt erwähnte "dekorative Effekt" scheint in keinem der unabhängigen Ansprüche auf und kann daher in die Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit nicht als technisches Merkmal einbezogen werden.

Patentansprüche

5

1. Kosmetisches Präparat mit UV-Schutz, enthaltend einen oder mehrere UV-Absorber,

dadurch gekennzeichnet,

10 dass das kosmetische Präparat Effektpigmente enthält, wobei die Effektpigmente wenigstens eine Schutzschicht ~~aufweisen aus Siliciumdioxid aufweisen und die Effektpigmente Titandioxid enthalten.~~

2. Kosmetisches Präparat nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Schutzschicht im wesentlichen transparent ist.

15

~~3. Kosmetisches Präparat nach Anspruch 1 oder 2,~~

~~dadurch gekennzeichnet~~

~~dass die wenigstens eine Schutzschicht eine anorganische Schutzschicht~~
~~ist~~

20

3

Anspruch 1 oder 2

~~4. Kosmetisches Präparat nach einem der vorherigen Ansprüche,~~

dadurch gekennzeichnet,

dass der UV-Absorber ein organischer UV-Absorber ist, der vorzugsweise aus der Gruppe, die aus Benzophenonen, Hydroxynaphthochinonen,

25 Phenylbenzoxazolen, Phenylbenzimidazolen, Digalloyltrioleat,

Aminobenzoessäureestern, Salicylsäureestern alicyclischen Dienonen,

Zimtsäureestern, Benzalazin, Avobenzon, Paraaminobenzoessäure und -derivaten,

Cinnamaten, Salicylaten, Kampferderivaten, Benzimidazolen, 4-

Isopropylidibenzoylmethan, 4-(1,1-Dimethylethyl)-4'-methoxydibenzoylmethan, 2,4-Dimethyl-4'-methoxy-dibenzoylmethan und Mischungen davon besteht, ausgewählt wird.

5 ⁴ 5. Kosmetisches Präparat nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Effektpigmente einen Schicht-Substrat-Aufbau aufweisen.

10 ⁵ 6. Kosmetisches Präparat nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Effektpigmente Perlglanzpigmente sind.

15 ~~7. Kosmetisches Präparat nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, die Effektpigmente Titandioxid enthalten.~~

20 ⁸ 8. Kosmetisches Präparat nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, die Effektpigmente wenigstens eine Schutzschicht aus Siliciumdioxid aufweisen.

25 ⁶ 9. Kosmetisches Präparat nach einem der Ansprüche 1 bis ⁵ 8, dadurch gekennzeichnet, dass es in Form einer Creme, Lotion, Milch, Emulsion, Sprayemulsion, eines Gelees, Öls, Sprayöls oder Aerosols vorliegt.

⁷ 10. Kosmetisches Präparat nach einem der vorherigen Ansprüche,

12

dadurch gekennzeichnet,

dass es ein Sonnenschutzmittel ist.

8

11. Verwendung von Effektpigmenten zur Herstellung eines
 5 kosmetischen Präparats mit UV-Schutz, wobei die Effektpigmente wenigstens
 eine Schutzschicht ~~aufweisen~~ *aufweisen aus Siliciumdioxid aufweisen und die*
Effektpigmente Titandioxid enthalten.

9 12.

Verwendung nach Anspruch ⁸ 11,

dadurch gekennzeichnet,

- 10 dass die Schutzschicht im wesentlichen transparent ist.

~~13. Verwendung nach Anspruch 11 oder 12)~~

~~dadurch gekennzeichnet, f~~

~~dass die wenigstens eine Schutzschicht eine anorganische Schutzschicht-~~

15 ~~ist~~

10

Anspruch 8 oder 9

~~14. Verwendung nach einem der Ansprüche 11 bis 13,~~

dadurch gekennzeichnet,

dass die Effektpigmente einen Schicht-Substrat-Aufbau besitzen.

20.

11

8

10

~~15. Verwendung nach einem der Ansprüche 11 bis 14,~~

dadurch gekennzeichnet,

dass die Effektpigmente Perlglanzpigmente sind.

25

~~16. Verwendung nach einem der Ansprüche 11 bis 15,~~

~~dadurch gekennzeichnet, f~~

~~die Effektpigmente Titandioxid enthalten.~~

~~17.~~ Verwendung nach einem der Ansprüche ~~11 bis 16,~~
~~dadurch gekennzeichnet,~~
~~die Effektpigmente wenigstens eine Schutzschicht aus Siliciumdioxid~~
5 ~~aufweisen.~~

~~12~~
~~18.~~ Verwendung nach einem der Ansprüche ~~11~~ bis ~~17~~,
dadurch gekennzeichnet,
dass das kosmetische Präparat ein Sonnenschutzmittel ist.